

Lima, 16 de marzo del 2007

Con fecha 15 de setiembre del 2006, EMBOTELLADORA LIBERTAD S.A.C, de Perú, solicita el registro de la marca de producto constituida por la denominación PUKA COLA; para distinguir bebida gasificada con suplemento nutricional de la clase 32 de la Clasificación Internacional, a la cual formulan oposición THE COCA COLA COMPANY, de Estados Unidos de América.

1. ANTECEDENTES

1.1. Fundamentos de las partes

La opositora THE COCA COLA COMPANY sustenta su oposición argumentando lo siguiente:

- Es una empresa norteamericana que se dedica a la producción y comercialización de bebidas no alcohólicas y productos similares, a nivel internacional, constituyéndose como una de las empresas líderes en la fabricación de productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional.
- Durante muchos años, ha venido desarrollando su estrategia comercial a fin de posicionar en el mercado muchas marcas, entre las que se encuentra la marca notoria COCA-COLA.
- Sus marcas han alcanzado gran reconocimiento en el mercado mundial, entre las cuales la marca COCA-COLA se ha erguido como una de las marcas más renombradas en el mundo entero, llegando por tanto a obtener la calidad de marca notoria.
- Tiene legítimo interés para presentar oposición contra la presente solicitud de registro, toda vez que es una empresa que fabrica y comercializa productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional, por lo que el hecho que se registre en dicha clase un signo distintivo que carece de distintividad, le resultaría perjudicial competitivamente.
- La expresión PUKA es un término descriptivo para distinguir productos de la clase 32, ya que describe cualidades de los productos que pretenden distinguir. Así, entre los significados de la palabra PUKA se señalan los siguientes: rojo o colorado.
- EL término COLA es una denominación de uso común para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional por lo que no puede ser reivindicada para un solo titular.
- El signo solicitado no goza de la función identificadora y diferenciadora ya que los términos PUKA y COLA no pueden ser reivindicados por un solo titular, ya que son

términos de uso común y descriptivos y no cuentan con elementos adicionales que puedan identificar y diferenciar al signo en cuestión.

La empresa EMBOTELLADORA LIBERTAD S.A.C., contestando la oposición formulada señala lo siguiente:

- No es cierto que el signo solicitado carece de distintividad, toda vez que, si bien es cierto la marca solicitada incluye el prefijo COCA (*debió decir COLA*), no existe riesgo de confusión directa no indirecta. Asimismo, el término PUKA si le otorga distintividad al signo solicitado.
- Las denominaciones son diferentes toda vez que si bien tienen la misma terminación COLA, el mismo que es un elemento común, el prefijo PUKA de la marca solicitada los diferencia innegablemente.
- Existen muchas marcas registradas que poseen en su conformación la denominación COLA, por ello no se estaría afectando el derecho de la marca registrada.
- La marca solicitada tiene distintividad ya que si bien PUKA es una palabra quechua, esta no es de común utilización no conocimiento por la mayoría de la población a la que va dirigida el producto. Sino que el consumidor promedio simplemente considerará el término PUKA como parte de la marca solicitada.

1.2. Informes de Antecedentes

De los informes de antecedentes obrantes en el expediente de vista, se verifica que THE COCA COLA COMPANY, de Estados Unidos de América, es titular, entre otras, de las siguientes marcas de producto en la clase 32 de la Clasificación Internacional:

- La etiqueta que contiene las denominaciones COCA-COLA y COKE escritas en letras características de color blanco, la cinta ondulante (cinta dinámica) en colores blanco y plomo, todo sobre un fondo rojo con líneas asimétricas paralelas entre sí, que distingue bebidas no alcohólicas, sus ingredientes y jarabes para su preparación de la clase 32 de la Clasificación Internacional, inscrita con Certificado N° 2754, vigente hasta el 17 de noviembre del 2013.



- La etiqueta que contiene las denominaciones COKE y COCA-COLA escritas en letras características en color blanco, la cinta ondulante (cinta dinámica) en colores blanco y plomo, todo sobre un fondo rojo con líneas asimétricas paralelas entre sí, que distingue bebidas no alcohólicas, sus ingredientes y jarabes para su preparación y demás de la clase 32 de la Clasificación Internacional, inscrita con Certificado N° 1285, vigente hasta el 17 de agosto del 2013.



- La denominación ALWAYS COCA-COLA y logotipo en la combinación de colores rojo, blanco, verde y negro, conforme al modelo, que distingue bebidas no alcohólicas, sus ingredientes y jarabes para su preparación, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado N° 802, vigente hasta el 23 de julio del 2013.



- La denominación SIEMPRE COCA-COLA y logotipo según modelo, que distingue bebidas no alcohólicas, sus ingredientes y jarabes para su preparación, de la clase 32 de la Clasificación Internacional, inscrita con Certificado N° 2166, vigente hasta el 29 de octubre del 2013.



- COCA-COLA, que distingue bebidas no alcohólicas, sus ingredientes y jarabes para su preparación, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado N° 18700, vigente hasta el 9 de julio del 2013.
- Las palabras COCA-COLA y COKE, escrita según facsímil adjunto, que distingue bebidas no alcohólicas, sus ingredientes y jarabes para su preparación, de la clase 32 de la Clasificación Internacional, inscrita con Certificado N° 65899, vigente hasta el 26 de marzo del 2012.



2. ANÁLISIS DE LO ACTUADO

2.1. Legítimo interés de la opositora

El artículo 146 de la Decisión 486 establece que dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

Conforme lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *“condición sine qua non para que la observación¹ sea aceptada por la oficina nacional competente es que el observante tenga legítimo interés al momento de presentarse la observación, interés que debe ser probado en el momento administrativo respectivo”*.²

El legítimo interés es un concepto que atañe a la motivación en virtud de la cual se formula el acto de observación u oposición. Esta motivación está referida a la posibilidad de sufrir una afectación de otorgarse el registro solicitado.

Por su parte, el artículo 109.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo General - *aplicable al presente caso en virtud de lo dispuesto por el artículo 21 del Decreto Legislativo 823* -, establece que el interés que se precisa debe ser legítimo, personal, actual y probado, pudiendo ser material o moral.

Rubio Correa señala que el interés económico puede ser definido como aquél que tiene contenido patrimonial, es decir, valorizable en sí mismo, o referido a bienes susceptibles de ser valorizados, mientras que el interés moral, se encuentra referido a lo extrapatrimonial, es decir, a lo que en su misma substancia no puede ser valorizado patrimonialmente.³

En el presente caso, de los antecedentes que obran en los archivos del Indecopi, se ha podido verificar que la opositora es titular de marcas registradas para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional, conforme consta en el informe de antecedentes, por lo que cuenta con legítimo interés para formular oposición a la solicitud de registro de una marca de producto que considere no distintiva de los referidos productos, ya que ello afectaría sus intereses económicos.

¹ La referencia a *“observación”* debe ser entendida como *“oposición”* en virtud a las disposiciones de la actual Decisión 486.

² Proceso 32-IP-96 en la Gaceta Oficial N° 279 del 25 de julio de 1997, pp. 26 y 27.

³ Rubio Correa, Marcial. Para leer el Código Civil. Vol. III Título Preliminar, Lima 1996, p.132.

En virtud a lo expuesto, corresponde analizar y pronunciarse sobre los argumentos que sirven de sustento a la oposición formulada por la empresa THE COCA COLA COMPANY.

2.2. Prohibiciones absolutas de registro

2.2.1. Falta de Distintividad

El artículo 134 de la Decisión 486, establece que se entenderá por marca todo signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado; precisando además que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

Es decir, que conforme a la normativa andina, cualquier elemento distintivo, y en consecuencia perceptible, puede ser considerado como marca, siempre que esté en aptitud de cumplir la función principal de esta figura, que es la función identificadora. De este modo, la Decisión 486, incluye una amplia gama de elementos susceptibles de ser registrados como marca, señalando de forma enunciativa, ejemplos de signos que pueden ser registrados como marcas.

En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, establece que “la marca es el medio o el modo externo y necesario del que se valen los empresarios para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como signo externo de diferenciación y los productos como objeto de protección de la marca”.⁴

Así, la marca tiene como función esencial el distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Ese carácter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o servicios para así participar en el mercado y, por otro lado, permite al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño.

Sin embargo, no toda marca puede acceder al registro como tal. En efecto, el artículo 134, anteriormente citado, no sólo establece qué signos pueden constituir marca, sino que además establece cuáles son los requisitos que estos signos deben reunir para acceder a los Registros de Propiedad Industrial, al

⁴ Proceso N° 22-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 265 del 16 de mayo de 1997, p. 17

señalar que podrán registrarse como marca los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, mientras que el artículo 135 inciso a) de la norma citada, señala que no se podrán registrar como marcas los signos que no puedan ser considerados como marca de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134.

Por ello, un signo usual, genérico o descriptivo, no podrá constituirse como marca al carecer de esta facultad esencial de ser el vehículo diferenciador por excelencia de los productos o servicios ofertados en el mercado.

Cabe señalar, sin embargo, que para efectos de analizar la distintividad de un signo no basta con apreciar sus características constitutivas inherentes, sino además es necesario relacionarlas con los productos o servicios que en concreto dicho signo pretende distinguir. Si el signo solicitado analizado es capaz de diferenciar los productos o servicios que distingue de aquellos que producen, comercializan o prestan los competidores entonces ostentará la suficiente distintividad que le permitirá acceder a la protección registral como marca.

2.1.1.1. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, del análisis del signo solicitado PUKA COLA, se concluye que es capaz de distinguir en el mercado bebida gasificada con suplemento nutricional de la clase 32 de la Clasificación Internacional, producidos o comercializados por su titular de los productos idénticos o similares de otras personas.

En efecto, si bien es cierto que el término PUKA⁵ es una palabra quechua que significa “rojo, colorado”, en opinión de esta Oficina, el mismo es una expresión que no es conocida por la generalidad del público consumidor, por lo cual éste apreciará dicha denominación como una palabra de fantasía, la cual es entendida como aquella que no existe en nuestro idioma, carece de significado y goza por lo general de un mayor poder distintivo.

Asimismo que el término COLA del signo solicitado forma parte en la conformación de diversas marcas de producto registradas a nombre de diversos titulares que distinguen productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional⁶, por lo que al ser una expresión de uso común, es un término débil que no resulta relevante a efectos del análisis correspondiente.

En tal sentido, el signo solicitado PUKA COLA, no se encuentra incurso en la prohibición del artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

2.2.2. Signos Descriptivos

⁵ Puca s. rojo, colorado

<http://www.tierra-inca.com/dico/view.php?lg=es&lg1=ke&lg2=es&opt=&pg=p>

⁶ De acuerdo con la Búsqueda de Antecedentes Fonéticos, existen registradas las marcas de producto: RICA KOLA (mixta), SHAZTA COLA, GRINGA KOLA, AMERICAN COLA (mixta), RUMBACOLA, ZASS COLA (mixta), DON ISAAC COLA, BIG COLA, AMOR KOLA (mixta) entre otras.

La marca tiene como función esencial, el distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios de igual o similar naturaleza que se ofrecen en el mercado. Este carácter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o servicios para así participar en el mercado y, por otro lado, permite al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño.

Es así, que no tendrán tal aptitud distintiva, entre otros, aquellos signos que informen directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que se pretenda aplicar.

Al respecto, corresponde señalar que el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 regula con ciertas modificaciones la prohibición que se encontraba contenida en el artículo 82 inciso d) de la Decisión 344⁷, al señalar que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos.

Dicha norma enumera las principales características sobre las que pueden informar las denominaciones descriptivas, tales como calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción, concluyéndose con una cláusula general “... u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”, incluyendo además de manera expresa a las frases laudatorias de los productos.

En ese sentido, se entiende por denominación descriptiva aquella que *“informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio”*.⁸

De lo expuesto, se advierte que el carácter descriptivo de un signo como causal de irregistrabilidad debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios a distinguir, ya que puede suceder que un signo por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios no sea registrable en relación a ellos, pero sí lo sea respecto a otros productos o servicios. Así, si una denominación es capaz de comunicar directamente las

⁷ El artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 establecía que no podían registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción y otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.

⁸ OTERO LASTRES, Manuel. Citado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la sentencia del Proceso N° 12-IP-96, en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena del 16 de mayo de 1997, p. 37.

características, cualidades, cantidad u otra información referente al producto o servicio al cual se aplica, entonces estamos frente a una denominación descriptiva para dicho producto o servicio.

Asimismo, cabe señalar que la prohibición de registro en análisis, sólo comprende a los signos que “*exclusivamente*” estén compuestos por elementos descriptivos, por lo que signos que contengan otros elementos que le otorguen distintividad sí podrían acceder al registro.

Finalmente, es importante precisar que la razón para prohibir el registro de signos descriptivos, no radica únicamente en su falta de aptitud distintiva, sino que, al ser elementos que brindan información sobre determinados productos o servicios, deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en el mercado. En tal sentido, de otorgarse el derecho a su uso exclusivo a favor de una persona, se estaría privando a los competidores de la facultad de emplear dichos términos para mencionar las características u otras especificaciones de sus productos o servicios, concediéndose una ventaja injusta a un competidor singular, sin que ello sea consecuencia de su propio actuar en el mercado.

2.2.2.1. Aplicación al caso concreto

En este caso, se ha determinado que el signo solicitado, desde una visión de conjunto no resulta descriptivo de alguna característica esencial de los productos de la clase 32 que pretende distinguir.

En efecto, tomando en cuenta el punto de vista de las reacciones e interpretaciones del consumidor medio, la denominación PUKA si bien es cierto es una denominación quechua que significa rojo o colorado es un termino desconocido para la generalidad del público consumidor a la cual va dirigida los productos, quien lo percibirá como un término de fantasía, por lo que no describe directamente alguna característica esencial de los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional que pretende distinguir la marca en cuestión.

En virtud a lo expuesto, se concluye que el signo solicitado no se encuentra incurso en las prohibiciones de los incisos b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486, razón por la cual corresponde declarar infundada la oposición formulada por THE COCA COLA COMPANY.

2.3. Examen de registrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme lo establece el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, no encontrándose incurso en las prohibiciones de los incisos b) y e) del artículo 135 del cuerpo legal referido, por lo que procede acceder a su registro.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 31 y 33 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sancionada por Decreto Ley N° 25868, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 823.

3. RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE SIGNOS DISTINTIVOS

Declarar INFUNDADA la oposición formulada por THE COCA COLA COMPANY, de Estados Unidos de América, y en consecuencia INSCRIBIR en el registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de EMBOTELLADORA LIBERTAD S.A.C, de Perú, la marca de producto constituida por la denominación PUKA COLA; para distinguir bebida gasificada con suplemento nutricional de la clase 32 de la Clasificación Internacional, quedando bajo el amparo de la ley por el plazo de diez años, contados a partir de la fecha de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.

CCF

Miguel Ángel Sánchez del Solar Quiñones
Jefe de la Oficina de Signos Distintivos